

# '98. 3. 1 시행된 상표법 개정의 의의 및 주요내용 해설(1)



부이사관 김 중 효  
〈특허청 심사기준과장〉

## I. 개정 추진배경

세계무역기구(WTO) 출범이후 세계경제질서는 세계화와 지역화, 다자주의와 지역주의가 혼재하고 있으며, 특히 국경없는 무한기술 경쟁시대로 돌입함에 따라 지적재산권 보호문제가 매우 중요한 국가적 경제현안으로 등장하고 있으며, 기업들은 새로운 경제질서 구축에 따른 자유경쟁의 확대, 상품 및 서비스의 자유로운 이동 등 국제경쟁 환경변화에 능동적으로 대처하기 위하여 관련 지적재산권의 조기 확보 및 권리유지에 많은 노력을 기울이고 있다.

그러나 이러한 기업들의 노력을 뒷받침하는 산업재산권제도(특허권, 상표권, 의장권 등) 및 운영체계가 국제경제질서에 부응해 나가지 못할 경우 우리 기업들이 어려운 여건을 극복해서 품질 및 가격 경쟁력을 확보하더라도 세계 시장에서 소기의 성과를 거두기 어려울 뿐만 아니라 대외적 통상마찰의 원인을 제공하게 되어 해외시장에서 우리 기업과 상품의 이미지를 실추시킬 우려가 자연발생하게 되는 것이다.

따라서 현재 특허청에서는 이러한 국제환경에 적극적으로 대응하기 위하여 심사처리기간의 획기적 단축과 심사의 질적 향상 등을 위하여 인력증원, 제도개선, 사무자동화 등을 지속적으로 추진

### 목 차

- I. 개정 추진배경
- II. 개정 추진 기본방향
- III. 주요 개정 사항
- IV. 맺는말

〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

하고 있다.

이러한 정책의 일환으로 상표법과 의장법을 대폭 개정하여 출원인의 편익을 도모하면서 심사처리기간을 단축하는 등 국제환경변화 물결에 동승하여 제도운영 효율을 제고할 수 있도록 상표·의장분야의 선진제도를 과감하게 도입하였으며, 1998. 3. 1부터 시행하기에 이르렀다.

여기에 새로 도입된 제도와 개정된 규정의 이해를 돕기 위하여 1997. 8. 22 법률 제5355호로 공포된 상표법 개정의 취지와 그 주요내용을 소개하고자 한다.

## II. 개정 추진기본방향

1949년 상표법이 제정된 이래 지금까지 1990년도의 전문개정을 포함해서 10차에 걸쳐 개정이 되어 왔지만 새로운 제도의 신설이나 불필요한 제도의 폐지 등 그 개정의 범위로 볼 때에 가장 큰 폭의 개정이라 할 수 있는 금번 개정은 다음과 같은 기본방향 아래서 추진하였다.

- 특허청의 최대 현안과제인 심사기간의 단축 및 정확한 심사를 위한 제도적 기반 조성
- 출원인 편의 위주(User Friendliness)로의 과감한 제도 개선
- 상표선택기회의 확대를 통한 경제활성화에 기여
- 진정한 상표권자의 충분한 보호를 통해 건전

한 상거래질서에 기여

- 상표제도의 선진화 인프라를 구축하는데 필요적 요건으로 되어 있는 상표법조약(Trade-mark Law Treaty)<sup>1)</sup>, 마드리드의정서(Madrid Protocol)<sup>2)</sup> 등 상표관련 국제조약 가입의 선행조건을 이행하기 위한 선진제도의 도입
- 기타 법운영과정에서 나타난 입법불비사항의 보완, 불합리한 규정 및 판례경향 반영

## III. 주요개정사항

1. 입체상표제도의 도입
2. 연합상표제도의 폐지
3. 연합상표의 사용의제관련 경과규정
4. 부정한 목적의 상표등록 배제
5. 다류1출원·등록제도의 도입
6. 상표권 이전등록절차의 간소화
7. 소멸된 타인의 선등록상표와의 유사여부 판단 적용시점에 관한 규정 개정
8. 상표부당사용자에 대한 출원제한 출원제한 제재규정 강화
9. 포도주 및 증류주에 관한 지리적표시 보호 강화
10. 취소심판청구대상 확대
11. 갱신출원 무심사제도 도입
12. 타인 사용목인에 의한 상표권 취소규정 삭제
13. 출원분할대상의 확대(출원중 분할, 상표권

1) Trademark Law Treaty는 TLT는 약칭되기도 하는데 세계각국의 상이한 상표제도를 국제적수준에서 통일화하여 상표출원 및 등록절차를 간소화하는 등 상표권자의 권익보호를 추구하는 국제조약으로서 1996. 8. 1 발효된 후 '98. 1 현재 영국, 일본, 체코 등 20여개국이 가입하여 국제통일 상표법으로서의 위상을 굳히고 있음.

2) Madrid Protocol은 표장(상표, 서비스표 등)의 국제등록에 관한 다자간협약으로서 1891년에 체결된 Madrid Agreement가 국제적으로 범용되지 못하고 있는 단점을 보완하여 명실상부한 표장에 관한 국제등록조약으로 인정받기 위해 1989년 체결되고 1995. 12. 1 발효된 이후 '98. 1 현재 독일, 영국, 프랑스, 중국 등 25개국이 가입하여 상표를 포함한 각종표장의 국제등록에 관한 조약으로서 진일보 하였음.

분할, 갱신등록출원시 분할)

14. 상표권 침해관련 상품 등의 몰수규정 신설

15. 기타 개정내용

가. 출원변경대상의 확대(상표·서비스표 등  
출출원간)

나. 침해로 보는 행위 대상 확대

다. 출원상표에 대한 일반의 정보제공기회 부여

16. 국제상품분류(NICE)제도 도입

## 1. 입체상표제도의 도입

### 가. 입체상표의 개념

입체상표란 상품 또는 상품의 포장(용기 포함)의 형상(shape of goods or their packaging) 그 자체를 상표의 구성요소로 하는 상표로서 외국 의 입법 예에 있어서도 이와 같이 규정하고 있다. 따라서 종래의 상표는 평면적인 요소에 한정하여 문자, 기호, 도형이 각각 또는 서로 결합하거나 주 요부인 문자, 기호, 도형에 색채를 부가적으로 결 합하여 구성된 상표만을 인정하였으나, 앞으로는 상품이나 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표 장의 형상으로 하여 사용하는 3차원적인 것도 입 체상표로서 보호될 수 있으며, 이러한 사용이 상 표법상 정당한 상표의 사용이 될 수 있도록 규정 하였다.

이러한 입체상표의 대표적인 예로는 코카콜라 병, Toblerone 초코렛 형상(네델란드), KFC 할 아버지 인형과 같은 입체적 형상을 들 수 있을 것 이다.

※ 관련조문: 제2조제1항 및 제2항, 제6조제1항,

제7조제1항제13호, 제9조제2항, 제51조, 제 53조

### 나. 입체상표제도 도입의 필요성

영국, 미국, 일본 등 선진각국이 입체상표제도 를 채택 시행하고 있을 뿐 아니라 거래현실에 있 어 위와 같은 입체적 형상이 실제 상표로서 기능 을 하고 있기 때문에 이러한 3차원적 형상을 제한 적으로나마 상표로서 보호할 수 있게 할 필요성 이 충분하다고 본다.

뿐만 아니라 최근 입체상표를 인정하지 않던 국 가들도 상표법을 개정하여 이를 법제화하는 추세이 며, 상표법조약 등 상표관련 국제조약에도 관련규정 을 두고 우리 상표제도의 국제화를 위해서도 입체상 표제도 도입은 시의(時宜) 적절하다고 본다.

### 다. 입체상표출원의 특이사항

입체상표의 출원에 있어 상표의 견본을 입체형 상 그 자체로 하는 것이 보다 더 구체적이고 사실 적이겠지만 입체상표의 실물형상을 출원요건으로 할 경우 출원인에게는 실물제작에 따르는 시간적, 경제적 부담이 따르게 되고 특허청으로서도 입체 상표의 관리부담이 발생할 수 있으므로 입체상표 실물견본 그 자체를 특허청에 제출할 필요는 없고 도면이나 사진으로 갈음할 수 있도록 하였다.<sup>3)</sup>

뿐만 아니라 입체상표는 특수한 형태의 상표이 므로 외국사례와 같이 평면상표보다 엄격한 등록 요건을 적용하여 제한적으로 인정해야 하기 때문 에 문자, 기호, 도형으로 구성되는 평면상표에 적 용되는 등록요건이외에 지정상품의 기능성과 관련 되는 형상의 입체상표에 대한 등록배제를 가장 중

3) 상표법 시행규칙 제5조의 2에서는 입체상표의 견본은 도면 또는 사진으로만 제출하도록 규정되어 있음.

요한 등록요건으로 하고 있다(제7조 제1항 제13호).

다시 말하면 입체상표의 경우 그 상품 또는 포장의 외형이 당해물건의 본질적 형태를 나타내는 것이라고 인식될 때에는 제6조 1항 3호의 상품의 형상 표시에 해당되는 것으로 하고 입체상표가 그 상품 또는 포장의 기능을 확보하는데 필요불가분적으로 있어야 하는 입체적 형상만으로 구성된 경우도 등록할 수 없도록 규정하였다(제7조 제1항 제12호).

#### 라. 외국의 입법에

미국은 이미 오래전에 입체상표의 등록을 허용하여 왔으며, 최근에는 영국 및 일본이 각각 '94년 및 '96년 상표법개정을 통하여 이를 도입하였을 뿐 아니라 이외에도 프랑스, 독일 등 주요국 대부분이 입체상표등록 제도를 인정하고 있다.

#### 마. 도입에 따른 기대효과 및 문제점과 대책

상표등록대상에 입체상표를 추가하여 인정함으로써 출원인의 상표선택범위를 확대하는 점과 상표법 통일화 동향에 부응함으로써 제도의 국제화, 선진화를 도모하는 기대효과가 있는 반면에 평면상표에 비하여 등록요건을 보다 까다롭게 제한해야 하므로 그 심사가 어렵다는 문제점이 있으나, 외국의 사례를 참조한 구체적인 심사기준을 마련하여 운영하면 될 것이다.

한편, 입체적 형상은 그 특성상 자연적으로 의장권, 실용신안권은 물론 경우에 따라서는 특허권

의 부분적 권리로 출원등록될 수도 있기 때문에 법 제53조에서는 입체상표의 형상이 그 입체상표 출원일전에 발생한 타인의 특허권, 실용신안권, 의장권, 저작권과 저촉되는 경우에는 당해권리자의 동의를 얻은 후에 사용할 수 있도록 권리를 제한하고 있다.

따라서 저촉되는 타권리가 소멸된 이후부터 상표권자는 자유롭게 사용할 수 있는 것이다. 그러나 일본 상표법에서는 특허권 등이 소멸된 후에 상표권자가 자유롭게 상표사용하는 것 이외에 소멸된 의장권, 특허권 등의 권리자가 일정조건범위 내에서 소멸된 후에 소멸된 권리의 형상에 대하여 상표적 사용이 가능하도록 규정하고 있으나, 우리 법에서는 이를 인정하지 않고 있다.<sup>4)</sup>

다시 말해서 우리 법제는 예를들어 의장권이 소멸된 후에 그 의장권자가 계속하여 의장적으로 사용하는 것은 상표사용이라고 볼 수 없기 때문에 문제될 것이 없으나, 의장권자가 상표적 사용을 할 경우에는 상표권 침해분쟁의 소지가 있다고 본다.

이러한 법제의 차이는 입법당시의 실정에 따라 각국마다 서로 달라질 수 있는 것이기 때문에 법리적으로 판단하기 보다는 정책적으로 결정할 수도 있다고 생각한다.

## 2. 연합상표제도의 폐지

### 가. 연합상표제도의 개요

출원 또는 등록된 상표와 동일·유사한 상품에

4) 일본 상표법은 우리와 달리 『선사용에 의한 상표의 사용권』(일본 상표법 제32조)을 제도화하면서 부정경쟁목적이 아닌 선사용자 사용권을 인정할 뿐 아니라 『특허권 등의 존속기간만료후 상표사용권』(일본 상표법 제33조의 2)도 부정경쟁목적이 아닌 경우에 한하여 인정하고 있기 때문에 우리 상표법제와는 상표권과 특허권 등의 저촉관계를 적용하는 입법정책을 서로 달리하고 있음.

사용하기 위해 출원되는 유사한 상표는 비록 출원인이 동일인이라 할지라도 반드시 연합상표로만 출원등록토록 하고 연합상표로 등록된 상표들은 하나만 사용하여도 나머지 불사용한 상표에 대하여 사용을 인정(사용의제)하므로서 불사용 상표에 대한 규제규정인 취소심판청구요건에서 제외될 수 있도록 특례규정을 적용하면서 기본상표와 연합상표는 반드시 함께 양도하도록하여 권리이전에 제한을 두어 운용해 온 제도이다.<sup>5)</sup>

#### 나. 폐지의 필요성과 기대효과

연합성을 일일이 체크해야 하는 상표관리 및 심사상의 부담을 초래하고 사용의제 효과에 따라 불사용저장상표가 증가됨으로써 타인의 상표선택 기회를 제한하는 등의 폐해가 운영과정상 나타나게 되었으며, 그 동안에도 영국, 일본, 우리나라 3개국만이 연합상표제도를 채택 운영하여 왔으나 최근 들어서 영국이 '95. 10에 일본이 '97. 4에 각각 동제도를 폐지함에 따라 전세계에서 우리나라만이 유일하게 동제도 보유국으로 남게 되어 더 이상 연합상표제도를 조치 운영하는 것은 명분도 없을 뿐 아니라 상표제도의 통일화 취지에 역행하는 것이기 때문에 마땅히 폐지해야 할 것이다.

#### 다. 기대효과

연합상표제도 운용상 나타난 많은 문제점을 해소할 수 있는 가운데 특히 연합성이 있는 다수의 유사상표중에서 일부가 연합할 상표로 표시되지 아니하고 누락된 경우 상표권 무효사유가 되는 등의 불합리한 규정이 폐지되어 상표권자로 하여금

상표관리를 용이하게 하면서 출원절차를 간소화하여 편의를 증진시킬 수 있음은 물론 연합상표 전체(수십개 이상이 되는 경우가 많음)를 확인하는 심사상의 부담을 완화시킴으로써 심사를 촉진할 수 있도록 하였다.

아울러 불사용저장상표를 억제시킴으로써 상대적으로 다른 출원인의 상표획득기회를 확대하고 국제적으로 이질적인 제도운영의 부담을 제거할 수 있는 효과를 기대할 수 있다.

#### 라. 폐지에 따른 문제점 및 대책

동 제도의 폐지로 유사한 상표의 이전제한규정이 철폐됨에 따라 유사상표의 공존에 따른 출처오인 혼동의 우려가 있으나 이에 대하여 사후적 규제 수단으로서 취소심판청구가 가능토록 함으로써 상표권 처분에 신중을 기하도록 하였다.<sup>6)</sup>

한편, 연합상표에 대한 사용의제가 철폐됨에 따라 상당수의 종전 연합상표가 불사용취소의 대상이 되는 문제가 있으므로 시행일로부터 3년간은 사용의제를 인정해 주는 경과규정을 두어 사용을 준비할 수 있는 기간으로 활용할 수 있도록 부칙으로 규정하여 기등록 연합상표권자의 권익보호에 노력하였다.

※ 관련규정:부칙 제4조 및 제5조

### 3. 연합상표의 사용의제 관련 경과규정

#### 가. 연합상표관련 사용의제를 인정하는 경과규정의 필요성

5) 종전 법 제11조는 연합상표에 대한 제반사항을 규정하고 있었으나, 이를 삭제하여 동제도를 폐지함.

6) 법 제73조 제1항 제9호를 신설하여 유사한 상표의 자유이전후 어느 일방이 부정한 목적으로 상표를 사용한 결과 수요자로 하여금 유사한 상표간에 상품출처의 오인 혼동의 우려가 있을 경우에는 부정한 목적으로 사용한 상표를 취소할 수 있도록 함.

연합상표제도하에서는 연합상표로 등록된 상표들중 하나만 사용해도 나머지 상표들에 대하여 사용을 인정(사용의제)함으로써 불사용취소대상에서 배제시키고 있었으나,<sup>7)</sup> 동제도의 폐지로 종전 연합상표에 대하여 신법 시행일부터 사용의제를 인정해 주지 않을 경우 대다수의 연합상표가 불사용취소의 대상이 되는 문제가 있으므로 일정기간 동안은 사용의제를 인정해 줌으로써 종전의 연합상표에 대한 기대이익을 신법 시행이후에도 보호 받을 수 있도록 할 필요가 있다고 본다.

다만, 어느정도의 기간이 적정할 것이냐가 논란이 되었지만 상표법에서 상표사용을 적극적으로 유도하고 불사용 상표를 배제하기 위한 수단으로 3년간의 사용준비기간을 두고 있는 취지를 감안하여 신법 시행후 3년간 사용의제 혜택을 받을 수 있도록 하였다.

나. 규정내용

부칙 제5조에 신법 시행일인 1998년 3월 1일부터 3년간인 2001년 2월 28일까지 청구된 불사용 취소심판에 대하여는 종전법을 적용하도록 규정하여 연합상표에 대한 사용의제를 인정하였다.

다. 외국의 입법에

우리와 거의 동일하게 연합상표의 사용의제를 인정해 주던 일본의 경우도 동제도를 '96년 법개정시에 폐지하면서 동일한 내용의 경과규정을 설치하였다.

4. 부정한 목적의 상표등록 배제

가. 제도의 개요

국내·외 널리 알려진 상표를 모방 출원하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원상표권자에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 등록받으려 하는 상표는 등록을 불허하도록 관련규정을 신설하면서 이에 해당하는 경우에는 무효사유로 추가하였다.

※ 관련조문: 제7조 제1항 제12호 및 제71조

나. 개정이유

최근들어 정당한 상표권자가 아닌 제3자가 부정한 방법으로 상표등록을 받아 정당한 상표권자의 상표사용을 배척하거나 부당하게 고액의 상표권이전료를 요구할 뿐 아니라 모방상표의 사용으로 일반소비자들로 하여금 상품출처를 오인혼동케 할 우려가 발생하는 등의 폐해가 속출하고 있어 이를 방지하기 위해 상표심사기준을 개정하여 '96. 3. 1부터 적용해 오고 있었다.

그러나 상표법상 명문의 규정없이 심사기준으로만 운용함에 따른 심사실무상 혼란이 야기될 수 있으므로 이를 명확히 하기 위해 관련조문을 신설하였다.

다. 기대효과

이러한 규정의 신설로 국내·외 진정한 상표권자의 권리보호를 강화할 수 있으며, 모방상표등록을 억제하여 장기적으로는 국내 모방사용자들이

7) 구상표법 제73조 제4항에서 당해등록상표와 연합된 다른 등록상표가 있을 때에는 그중 어느하나의 등록상표만 사용했을 경우에도 다른 모든 상표가 불사용취소대상에서 제외토록 규정하고 있다.

자신의 고유상표 개발을 통한 경쟁력을 갖출 수 있도록 유도할 수 있다고 본다.

뿐만 아니라, 정당한 상표권자에게 상표권을 부여함으로써 일반수요자들이 출처를 오인하여 상품을 구매할 때 입게 되는 피해를 예방할 수 있고 대외적으로는 불필요한 외교통상문제 유발을 억제할 수 있으므로 국가신인도와 관련되는 대외이미지를 제고할 수 있을 것이다.

라. 외국사례

동 제도는 영국, 독일, 프랑스, 미국 등 대부분의 국가에서 오래전부터 갖고 있는 규정이며, 일본도 우리와 동일한 규정을 신설하여 '97. 4부터 시행하고 있다.

마. 문제점 및 대책

부정한 목적 등은 포괄적 규정으로 주관적 판단을 배제할 수 없으며, 심사과정에서 출원서에 표시된 상표와 지정상품만으로 출원인의 심정적 사항인 부정한 목적이나 부당한 이익 획득의도 여부를 확인할 수는 없는 것이다.

따라서 본 규정은 이러한 심사의 난이성 때문에 이의신청이나 정보제공 등을 통하여 누가 보아도 객관적으로 인정할 수 있는 증거가 뒷받침되는 경우에 한하여 판단토록 하는 등 엄격히 제한적으로 적용하도록 운영하여야 할 것이다.

결국, 본 조항이 적용되는 시점은 심사전 정보 제공에 의하는 경우와 심사후 이의신청이나 등록 후 무효심판 등의 절차에서 구체적인 증거자료와 함께 적용되도록 상표심사기준 관련규정을 구체적으로 명시하여 객관적인 판단의 담보성이 있도록 하였다. <계 속> **발특9804**

공	'98 외국출원비용보조금 지급 변경안내		고
구분	기 존	개 정	
지급회수	연 1 회	연 4회(분기별)	
신청대상	1996. 9. 1-1997. 8월말까지 외국출원비용 송금사실이 있는 출원	1997. 9. 1-1998. 3월말까지 외국출원비용 송금사실이 있는 출원(신청일전 1 년 이내에 송금한 출원비용을 신청대상으로 한 다.:특허청고시 98-3 제79조)	
지급방법	건당 60만원, 5건까지 일시 지급	건당 60만원, 5건까지 가능하며 분할 지급(1/4, 2/4, 3/4분기에 지원대상경비의 50%를 먼저 지급하고, 나머지 50%는 4/4분기 신청분에 대 한 지원시 지급)	
지급대상	개인발명가에게 우선 교부하고, 잔액을 중소기업자에게 안분 조정	개인발명가 및 중소기업가	